

信託制度とそれを用いたグループ企業の知的財産管理について

知的財産信託
プロジェクト・チーム*

抄 録 平成16年に信託業法が改正され、グループ企業内の知的財産を信託管理することが容易になり、既に、信託を利用したグループ企業内での知的財産管理を採用する企業も現れ始めている。本稿では、信託制度の概要と共に、実際に特許を信託管理する上で必要な手続き、注意事項について説明する。

目 次

1. はじめに
2. 信託制度とは？
 2. 1 信託とは
 2. 2 信託受託者の義務
3. 信託にかかわる法律
 3. 1 関連する法律とそのポイント
 3. 2 信託業法改正のポイント
4. 信託を用いたグループ企業の知的財産管理
 4. 1 信託を用いることのメリット
 4. 2 信託を用いたグループ管理の例
 4. 3 信託業を行う上での届出手続き
 4. 4 特許庁への信託手続き
 4. 5 税務上の取扱い
 4. 6 懸念される課題と対応策
5. おわりに

1. はじめに

平成16年に信託業法が改正され、グループ企業内の知的財産を信託管理することが容易になり、既に、信託を利用したグループ企業内での知的財産管理を採用する企業も現れ始めている。信託制度はグループ企業内の知的財産を集中管理するのに適した制度であるものの、一般の企業にとっては信託という言葉自体馴染みが

ない。したがって、本稿では、信託制度とはどういうものかを説明し、信託を用いた管理の例と、実際に信託を行う上での必要な手続き、注意事項を説明する。グループ企業内の知的財産信託の集中管理を検討している企業にとって、本稿が、その一助になることを期待する。

2. 信託制度とは？

2. 1 信託とは

信託とは、財産（土地、金銭、知的財産等）を所有している人が自分の財産について、信託する第三者に財産の移転を行い、その第三者に管理や処分等を行わせるものである。一般の財産の譲渡と何が違うかというと、財産譲渡の場合には譲渡時点で譲渡する側が見返りとして一定の対価を得、譲り受けた第三者はその対価を支払う代わりに、その権利を自己のものにできる。したがって、譲り受けた第三者はその後、その財産を運用して得た収益は自己のものになる。

一方、信託の場合には、信託した側は、財産を移転した時点では対価を得ることはできない

* Project Team on Intellectual Property Trust

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が、信託を受けた第三者がその財産を運用して得た収益はすべて信託した側に還元される。すなわち、財産の名義は第三者に変わるものの、実質的には財産の所有者と変わらない地位にある。なお、信託をうけた第三者は、純粋な民事信託の場合には手数料を取ることができない。信託した側から手数料を取る場合には後の3. 2節で述べるように法的な規制を受ける。

例えば、余命いくばくもないと知った人は、遺産相続する子供が未成年者である場合、自分の死後、周辺の方々にその財産を勝手に使われるおそれがある。その時に、子供が成人するまでは、その財産を弁護士等の第三者に管理・運用を任せるために信託制度を用いるという方法が考えられる。

信託の仕組みでは、財産を所有して第三者に移転する人を「委託者」、財産の管理・運用を任される人を「受託者」、運用した財産の利益を受取る人を「受益者」と呼ぶ。今までの説明では、委託者と受益者は同一人物であったが、これは、別人であってもよい。

2. 2 信託受託者の義務

このように、信託制度は、受託者が十分信頼できる人であることが前提である。そのため、信託受託者には幾つかの義務が課されている。

① 分別管理：預かった財産を自らの事業に使って失敗したり、あるいは、自分の事業損失の補填に使ったり、さらに、その人が破産しては、信託財産が失われる。そこで、受託者はその財産を自分の財産と分けて管理する義務がある。

② 善管注意義務：受託者は信託した財産を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

③ 忠実義務：受託者は、受益者の利益を最大限に図るために、信託財産の固有財産化、受益者の利益相反となる行為等が禁止されている。

なお、信託の基本的な仕組みと、受託者の義

務の詳細については、同プロジェクト・チームが知財管理誌に掲載した論説を見ていただきたい（知財管理Vol.54 No.3 2004）。

3. 信託にかかわる法律

3. 1 関連する法律とそのポイント

信託に関する法律は、信託に関する私法上の一般原則を定めた「信託法」、信託を業として営む場合の規制を定めた「信託業法」がある。信託法は、平成18年秋の臨時国会で忠実義務等の一部緩和を含む改正法が承認された。信託業法は平成16年に改正され、この改正によって知的財産の信託が注目されるようになった。次項でその詳細を述べる。

3. 2 信託業法改正のポイント

平成16年12月に改正された信託業法のポイントは、その対象となる財産の範囲が拡大したことと、信託業の担い手に関しての規制が緩和された点である。

まず、対象となる信託財産は、改正前は、金銭、有価証券、動産、土地とその定着物、地上権と土地の貸借権に限られていた。法改正後は、一般財産に拡大されたため、当然、知的財産もその対象となった。

次に、担い手については、改正前は信託銀行等一部の金融機関に限られかつ免許制であったものが、改正後は、誰でも一定の条件を満たせば参入可能となり、免許制も一部緩和された。その結果、一般の信託会社は免許制であるが、管理型信託（財産権の保存のみ、または委託者からの指示に従ってのみ財産権を運用する信託）は登録制、グループ企業（資本関係が50%超）内の信託は届出制となった。なお、TLOが信託業務を行う場合は登録制である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 信託を用いたグループ企業の知的財産管理

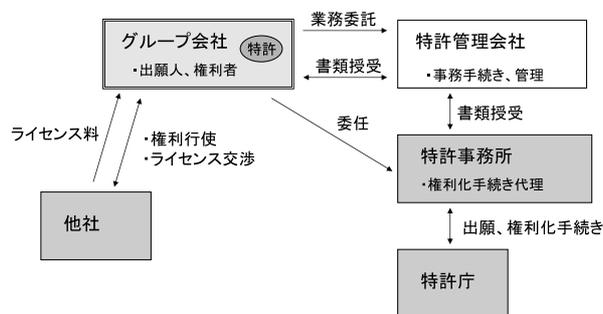
4.1 信託を用いることのメリット

グループ企業の知的財産管理は、親会社等で一元的に集中管理する場合、各グループ企業で分散管理する場合、さらに、これらを組み合わせて管理する場合（例えば、一部の独自で管理が困難な企業の知的財産を親会社等で一元的に管理する場合）が考えられる。どれを選択するかは、知的財産管理の問題ではなく、各社のグループ企業経営のポリシーが強く影響する。親会社がグループ企業をコントロールする中央集権的な企業の場合、知的財産についても、親会社が集中管理することが馴染むと思われる。これに対し、各グループ企業の独立性を重視するグループ経営ポリシーでは、各グループ企業が独自の事業展開のため、知的財産も自ら管理し、活用する方が適している可能性が高い。いずれにしても、知的財産管理はグループ企業経営のポリシーによるものであり、知的財産だけを考慮してその管理方法を考えるべきものではない。

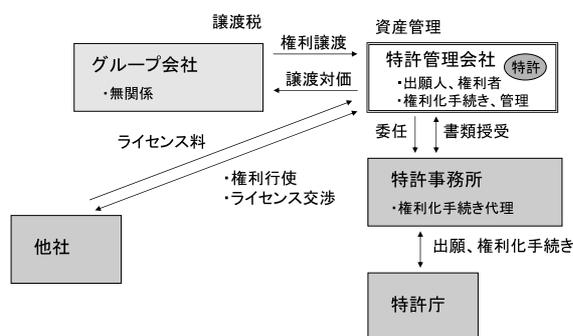
信託は、集中管理する場合に適した制度である。例えばグループ会社の特許権を特許管理会社で集中管理する場合を考えてみると、知的財産の集中管理の方法としては、①事務管理の業務委託、②権利の譲渡、③権利の信託の三形態が考えられる（図1参照）。①事務管理の委託では、事務手続きを集中化することによる事務の効率化は図れるものの、各グループ会社が権利者であり、グループとして特許を活用することはできない。

②権利譲渡の場合、権利を集中化することで、グループとして特許を活用することはできるものの、譲渡時にその特許の価値を評価しなければならず、グループ会社では譲渡税が発生し、特許管理会社ではこれを資産管理する必要が生

①事務管理の業務委託



②権利の譲渡



③権利の信託

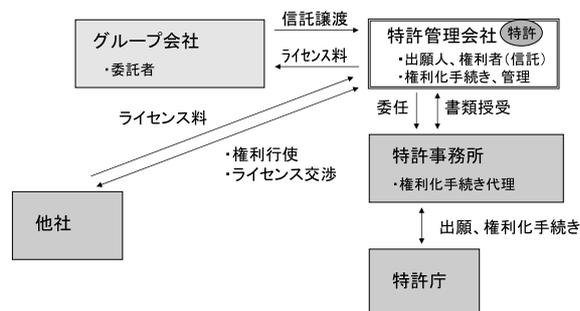


図1 集中管理の形態とその比較

じる。個々の特許（特に出願前の発明）がその時点でどの程度の価値があるかを評価することは非常に困難であり、将来大きな価値を生むこともあれば一銭の価値もないこともある。したがって、その時点での価値評価は譲渡する側も譲り受ける側も互いに大きなリスクを負うことになる。

これに対し、③権利の信託の場合、信託時点での個々の特許の価値を評価する必要はなく、発生した価値に応じて、委託者であるグループ会社に利益を還元することができると共に、名

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

義上は受託者である特許管理会社が権利者であるので、グループ会社を代表して権利の行使等を行うことができ、活用面での集中管理も実現できるというメリットがある。

4.2 信託を用いたグループ管理の例

グループの中に特許管理会社を設置した場合を例にとって説明する（図2参照）。

委託者であるグループ会社は、生まれた発明の特許等を受ける権利を受託者である特許管理会社に信託する。特許管理会社は、自らの名義で特許庁に出願手続きを行う。ただし、出願届けにはグループ会社からの信託であることを明記する。出願等の手続きを弁理士に代理させる場合には、特許管理会社が弁理士に委任する。特許出願等の手続きやその後の権利化手続き、維持費用の支払いについては特許管理会社自らあるいは代理人である弁理士を介して行われる。この手続きで発生した実費（特許庁費用及

び弁理士費用）は特許管理会社が委託者であるグループ会社に請求することができる。なお、特許管理会社は信託手数料(信託報酬ともいう)を取得する。

次に、信託した特許を第三者にライセンスする場合、特許管理会社が委託者であるグループ会社の意向にそって、ライセンス交渉を行う。ライセンス収入があった場合にはこれをグループ会社に支払い、特許管理会社は信託手数料を取得する。なお、受託者は善意の管理義務があるため、委託者の意向を無視した権利活用はできず、ライセンス戦略のような大方針は委託者の承認が必要となる。

なお、信託手数料は、人件費等の管理コストプラス適正利益のように、税務当局にグループ会社間での利益操作と見なされない程度の料金に設定にすることが肝要である。

4.3 信託業を行う上での届出手続き

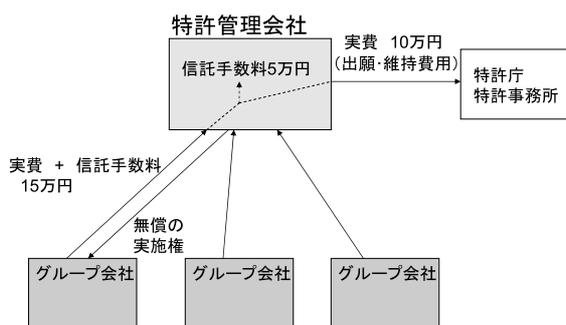
(1) 提出する書類

企業グループ内信託業の届出は、「届け出る者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局」とされている。ここで「届け出る者」とは信託の引受を行う者、即ち、受託者をいう（信託業法第51条第2項）。財務局は、全国10箇所に9財務局及び1財務支局が設置されており、信託の引き受けを行う者がグループの親会社であれば、その所在地を管轄する財務局（または財務支局）に届け出ることになる。

届出書類は次の通り。

- ① 同一の会社集団に属する者の間における信託の届出書
- ② 信託契約書の写し
- ③ 株式保有関係図（樹形図）及び株主名簿
- ④ 誓約書：以下が、同一の会社集団に属さない者との間で締結されないことを誓約する書面
 - a) 特定目的会社が受益者である場合の資産

①出願・維持費の流れ



②ライセンス料の流れ

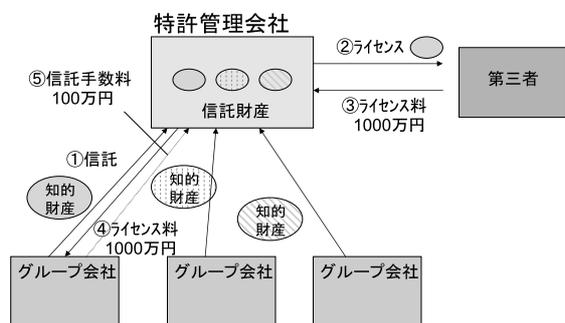


図2 知財信託を用いた特許管理例

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

対応証券の取得

b) 信託の受益権に対する投資事業に係わる匿名組合契約

c) 信託の受益権に対する投資事業に係わる組合契約

d) 信託の受益権に対する投資事業に係わる投資事業有限責任組合契約

e) 有価証券発行目的会社等が受益者である場合の当該有価証券の取得

f) 以上のa)～e)までの権利を担保とする貸付契約の締結

(詳しくは信託業法施行規則第52条第2項～第4項参照)。

(2) 監督・指導について

企業グループ内信託業は信託の特例であって、信託業の免許または登録は不要とされている。即ち、委託者、受託者、受益者が同一の会社集団に属する者との間における信託に限られており(信託業法第51条第1項各号)、当局は届出の受理に当たってこの要件に該当するか否かを書面上で確認する。

信託の期間中に要件を満たさなくなるような懸念が生じた場合には、当局から報告または資料の提出を求められる場合がある。また、いずれかの要件に該当しないことが明らかとなった場合は、受託者でなくなるための措置、その他必要な措置を命ぜられることがある。

届出書類への虚偽記載や、信託の受託者でなくなった場合の届出の遅延に対しては、罰金または懲役刑等の罰則が適用されることがある。届出事項に変更等が生じた場合は速やかにその変更届けを行わなければならない(詳細は平成16年12月に金融庁より公表された「信託会社等に関する総合的な監督指針」を参照)。

(3) 信託契約の記載事項

信託契約書は、委託者(受益者)が受託者に

信託財産を譲渡する際、その管理処分について取り決めをしたものである。記載する基本的事項の一例を次に示す。

① 信託財産の範囲(委託者が受託者に信託譲渡する財産の範囲、例えば特許、実用新案、意匠、商標等、対象財産を明記する)

② 委託者、受託者、受益者の名称、代表者、住所

③ 信託財産の譲渡日

④ 信託の目的

⑤ 信託財産の管理方法(受託者が負うべき義務の明示)

⑥ 信託終了の理由(契約の解除条項)

このほか、知的財産を信託として反復的・継続的に引受けする行為は営業信託であることから報酬に関する取決め事項を記載する必要がある。

また、受託者は忠実義務、分別義務、善管注意義務など様々な義務をおっており、基本的事項にある「⑤信託財産の管理方法」では、これらの義務に沿った処理(例えば、出願審査や無効審判への対応業務等)を明記することが必要となる。

なお、信託業を財務局に届出するには信託契約書を添付する必要があり、信託財産の譲渡はこの届出以降に行わなければならない。

(4) 対象権利の追加

前述の「信託会社等に関する総合的な監督指針」の中の第7章(特定信託業者に関する業務)には、「信託契約書において、受託者が信託財産の取得日以降に信託財産を追加することは可能であることに留意する。」とある。従って、信託契約書の中で特許権等の信託財産が追加でき、且つ、財産の特定ができる方法を明記しておけば基本的には一つの信託契約書で将来、生まれる権利にも適用することが可能となる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 4 特許庁への信託手続き

ここでは特許権またはその他特許に関する権利を信託登録する場合の申請手続きについて触れる（図3参照）。

(1) 信託契約証書

特許権または出願後の特許については、申請書類の一つとして信託財産を委託者から受託者へ譲渡したことを証する書面（信託契約証書）が必要となる。書面には、「委託者・受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所」のほか「信託の目的」「信託財産の管理方法」「信託の終了の理由」「その他の信託条項」（以下、信託事項と言う）と「財産の特定（特許番号等）」を記載する必要がある。

(2) 登録済みの特許の信託

登録済みの特許（特許権）を信託登録する場合は、上述の「信託契約証書」のほか、「特許権移転及び信託登録申請書」と「特許登録令第58条第1項に規定する書面」が必要となる。

前者の申請書は信託の登録を特許権の移転と同時にを行うためのもので、後者の書面は信託契約証書と同様の信託事項を記載して申請する。

(3) 出願後の特許の信託

出願後の権利の承継は通常、出願人名義変更届により行われる。信託の場合は、この出願人名義変更届に信託事項を追加記載して提出しなければならない。また、特許権の場合と同様、信託契約証書の提出が合わせて必要となる。

尚、共有の特許権ならびに出願後の特許の信託手続きには共有先の同意書が必要となる。

(4) 出願前の特許の信託

これから出願するものについては、特許を受ける権利の承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。従って、受託者が出願人となり、信託事項を記載した願書で出願することになる（特許法施行規則第26条を参照）。尚、信託契約証書の添付は不要である。

これら特許に関する権利が登録されると特許登録原簿とは別に特許信託原簿が作成される。

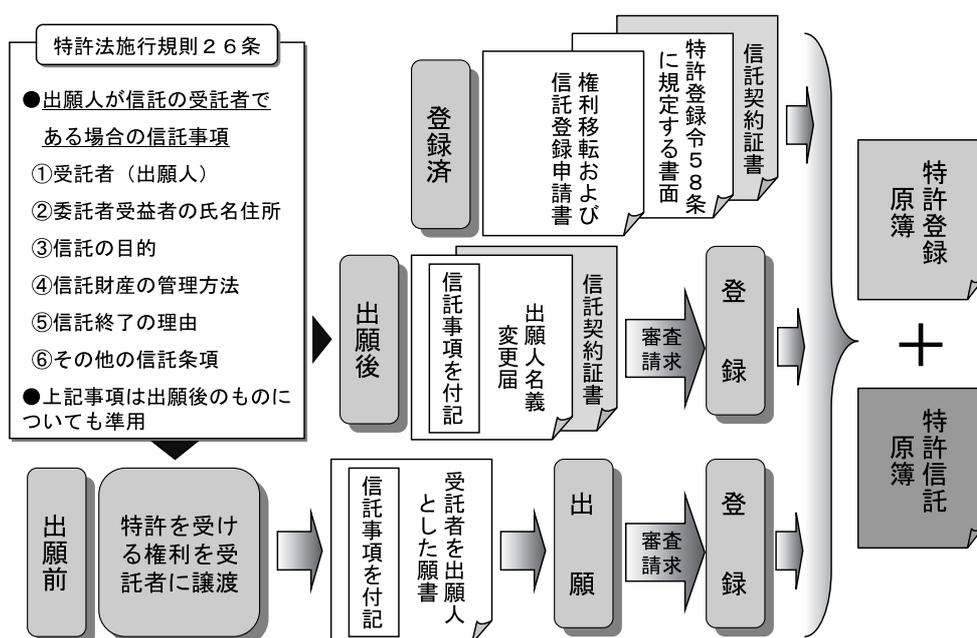


図3 特許に関する権利の信託手続き

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(5) 費用

特許の場合の信託手続きの費用は、登録済みのもので3,000円/件（通常は15,000円）、出願後のもので4,200円/件（通常の名義変更費用）である。また、これから出願するものについては、通常の出願費用と同じであり追加費用は発生しない（詳しくは登録免許税法第2条別表を参照）。

以上、特許の場合についての手続き書類を説明したが、実用新案や意匠、商標についても手続きはほぼ準用される。但し、商標の場合、出願前の承継はできないので注意が必要である。

4. 5 税務上の取扱い

受託者は、信託に関する収入及び支出や受託者の受けるべき報酬等に関する事項について、毎年定められた時期に所轄の税務署長にその計算書を提出しなければならない。

提出方法は委託者ごとに「信託の計算書」を作成し、それに「信託の計算書合計表」を添付して提出先に送付又は持参する。

計算期間は信託期間と同じで通常は1月1日から12月31日まで。また、その提出時期はグループ知財信託の場合、通常、翌1月31日までに税務署に提出する。詳しくは所得税法第227条、所得税法施行規則96条参照。

4. 6 懸念される課題と対応策

(1) 外国特許の扱い

外国特許の信託については、その国に信託制度がある場合は可能である。ただし、受託者が得た利益を委託者に還元する場合等、国境を越えたキャッシュのやり取りが発生するため、税務上の取扱いについては注意が必要である。信託制度がある国としては、米国、英国、韓国、中国等があるが、日本の信託制度とは必ずしも一致していないので、適用する場合は、現地の

法律家等と相談することが望ましい。

信託制度がない国においては、信託的譲渡といても一般の譲渡と見なされる可能性が高く、通常の譲渡の処理が必要となると思われる。

(2) 損害賠償額の算定

知財信託で懸念される問題として、受託者が特許法102条1項、2項の逸失利益について損害賠償請求できるか否かという問題がある。受託者は名義上の権利者であるが、その特許を実施しているのは委託者である場合が多いと想定される。受託者は自ら実施していないため、特許権の侵害者に対して、逸失利益の存在が認められず、特許実施許諾料相当分しか損害賠償請求できないのではないかと懸念がある。

本件に関し、委託者兼受益者と受託者は実質的な権利者として一体とみなすことができるため、逸失利益も請求できるとの考え方もある。平成16年5月29日に開催された「産業構造審議会知的財産政策部会第6回流通・流動化小委員会」の中で、経済産業省知的財産政策室から同様の考え方が提案され、小委員会では合意が得られた。

(3) 受託者の信託財産の実施

受託者が親会社であった場合、自ら信託を受けた特許発明を実施することが考えられる。以前の信託法では忠実義務に反することから受託者が自ら信託財産を使うことはできなかった。しかし、平成18年の信託法改正により、受託者と委託者（受益者）との間で、受託者が特許発明を実施することについて許容する旨の定めがされている場合等であれば、受託者が特許発明を実施することができるようになった。ただし、この場合においては、特許発明を自ら実施する対価等についても委託者と受託者との間で取り決めをしておくことが必要である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

5. おわりに

JIPAに信託PJが設置されたのは、2003年3月である。信託PJとしてはグループ企業の知的財産管理の一つの方法として信託制度が使えることを見極め、企業のグループ管理に信託を適用しやすい信託業法の改正を要望してきた。その結果、信託PJの所期の目的をほぼ達成した制度改正を得ることができた。残された課題である、損害賠償額の算定における逸失利益の問題、受託者が自ら信託財産を実施する問題等も各所への意見提言を行い、信託法の改正、産業構造審議会知的財産政策部会の議論等で現在できる範囲での解決は得られたと考える。

企業にとって、信託を採用することは経営上

の重要な問題であり、法改正後、すぐには採用する企業はなかったものの、ここ1～2年で採用する企業が出始めてきた。信託制度を用いた知的財産管理はまだ始まったばかりである。今の特許制度も信託を想定してはいるものの、運用はまだ信託を想定したものには必ずしもなっているとはいえない部分もある。今後、実務を行っていくうえで様々な問題が見出され、運用上の仕組みや、場合によると法改正が必要な事項も発生するものと思う。また、これから、信託制度の新たな活用の仕方が考えられることも想定される。知的財産の管理に新たな仕組みが増えたことは事実であり、今後の新たな展開に期待したい。

(原稿受領日 2007年4月5日)

